

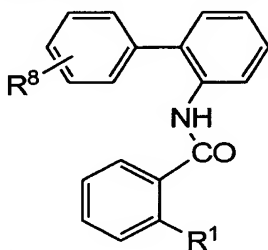
REMARKS

Applicants have canceled all of the pending claims in favor of new Claims 54-79, which are shown in the same order as the claims of Applicants' unconsidered Amendment filed March 22, 2006. Applicants new Claim 54 (and thus all of the claims) is directed to the subject matter of canceled Claim 22 except for specifying some but not all of the group of species set forth in canceled Claim 26. The organisms specified in Claim 54 are identified in the specification within the description at page 4, line 27, through page 5, line 21. None of the species of the present claims are within Deuteromycetes, the taxonomic group in which Botrytis is classified.

Rejection under 35 U.S.C. 102

Claims 22-28, 35-39, 42, 43, 47, 48, 52, and 53 stand rejected under 35 U.S.C 102(b) as being anticipated by U.S. Patent 5,589,493 ("Eicken et al"). Applicants respectfully traverse.

Eicken et al discloses, inter alia, 2-aminobiphenyl derivatives of formula III in which group A is formula (A1), represented as follows:



in which R¹ can be methyl, trifluoromethyl, chlorine, bromine, or iodine, and R⁸ can be C₁-C₄-alkyl, C₁-C₄-alkoxy, C₁-C₄-alkylthio, or halogen. See column 30, line 54, through column 31, line 47. Eicken et al specifically teaches that the disclosed compounds are used for combating Botrytis. See column 1, lines 49 and 54-55; column 4, lines 8-24 (especially line 8); column 8, lines 23-53 (especially line 53); column 12, line 20, through column 13, line 52 (especially line 52); column 14, line 48, through column 15, line 40 (especially column 15, line 40); and column 17, line 1, through column 18, line 1 (especially column 18, line 1); as well as the title and the Abstract, not to mention Claims 14-16. The clear emphasis of Eicken et al is on treatment of Botrytis-infected plants.

Applicants are aware that Eicken et al refers to other phytopathogenic fungi at column 34, line 42, through column 35, line 8. However, no other reference in the specification to pathogens beyond Botrytis can be found. The clear intent to exclude

CS8305

pathogens other than Botrytis is also evident from the prosecution history of the corresponding European patent application EP 545,099. The published application EP 0 545 099 A2 (copy enclosed) similarly mentions other pathogens beginning at page 49, line 49 (i.e., beginning with the paragraph "Die neuen Verbindungen zeichnen sich durch eine hervorragene Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von pflanzenpathogenen Pilzen, insbesondere gegen Botrytis aus. Sie sind zum Teil systemisch wirksam und können als Blatt- und Bodenfungizide eingesetzt werden." (emphasis added)). However, the subsequently published examined application EP 0 545 099 B1 (copy also enclosed) omits any reference to other pathogens, as seen by replacement of the long discussion of other pathogens by a modified version of the short paragraph at page 24, lines 56-57, which refers only to Botrytis (i.e., "Die neuen Verbindungen zeichnen sich durch eine hervorragene Wirksamkeit gegen Botrytis aus. Sie sind zum Teil systemisch wirksam und können als Blatt- und Bodenfungizide eingesetzt werden." (emphasis added)). Discussion of this change can be found by examining the EPO prosecution history.

In the second EPO Office Action (copy in German attached), the European Patent Office stated at page 5, paragraph 10, first sentence, that "[t]he problem to be solved with the instant invention might be to provide anilide derivatives for combating Botrytis." In the Response to the second EPO Office Action (copy in German attached), the applicant stated (in paragraph linking pages 6 and 7, starting with "Diese Betrachtungsweise...") the following (English translation; emphasis added):

This view can be easily applied to the present question: The use of the compounds according to the use claims is directed to the combating of Botrytis. This functional feature is present in the claims. Some of the claimed compounds have already been known to be fungicidally active, but it has not been made public, that they are useful for combating Botrytis.

In a later response the applicant deleted reference to all other organisms from the description (as discussed above).

Applicants therefore respectfully submit that Eicken et al, when taken in proper context, does not teach the use of the disclosed compounds against pathogens other than Botrytis.

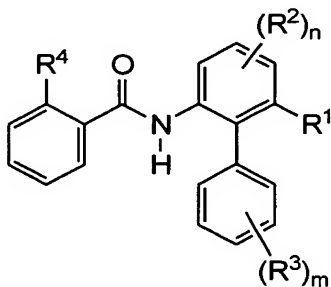
Rejection under 35 U.S.C. 103

Claims 22-30, 33-39, 41-44, 46-49, and 51-53 stand rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over the combined teachings of Eicken et al and JP 2001-302605. Applicants respectfully traverse.

As discussed above, Eicken et al discloses the 2-aminobiphenyl derivatives shown at column 30, line 54, through column 31, line 47, but teaches the use of the disclosed compounds only against Botrytis.

Because Eicken et al does not disclose compounds in which the biphenyl benzene ring distal from the bridging amide nitrogen atom can bear more than one substituted R^8 , the Office Actions (and the Advisory Action) have relied on the JP '605 patent for disclosure of compounds in which the distal benzene ring can have more than one substituent and have asserted the JP '605 patent supports the functional equivalence of compounds in which the distal benzene ring can be mono-, di-, or trisubstituted. However, the compounds of the JP '605 patent relied upon for combining the references differ structurally from the compounds used in Applicants' claimed method in a way not addressed in the Office Actions.

Applicants again point out that their claims are limited to a method of using compounds in which R^2 must be hydrogen, meaning that in the biphenyl moiety the benzene ring proximate to the bridging amide nitrogen atom bears no substituent (other than, of course, the benzamide group and a second benzene ring). The Office Actions, on the other hand, refer to compound 40 of the JP '605 patent (described at pages 23-24), which can be represented by the formula (drawn in the same general orientation as shown in Applicants' claims)



in which the substituents are variously defined in Japanese (some of which are shown in standard chemical notation in the table at page 24). Although the reference is in Japanese, it appears clear that group R^1 must be a substituent other than hydrogen (e.g., column 1, lines 13-50, as well as the specific methyl, methoxy, and

chlorine groups shown in the table at page 24). Thus, the proximal benzene ring of the disclosed compounds must always be substituted. The Office Actions do not explain why this structural difference should be ignored.

The connection of the JP '605 patent to Eicken et al is similarly tenuous. Regardless of what else it may teach, Eicken et al discloses compounds in which the corresponding proximal benzene ring is unsubstituted. Neither the Office Actions nor the Advisory Action provide objective evidence that those skilled in the art would be led to expect biological equivalency between compounds in which the proximal benzene ring is unsubstituted (as in Eicken et al) and compounds in which the proximal benzene ring must be substituted (as in the JP '605 patent). Therefore, regardless of the possible relevance of Eicken et al alone, Applicants submit that the JP '605 patent would not lead those skilled in the art to any of the compounds used in Applicants' claimed method.

Applicants therefore respectfully submit that their claimed method is not rendered obvious by Eicken et al, whether taken alone or in combination with JP 2001-302605.

In view of the preceding amendments and remarks, allowance of the claims is respectfully requested.

Respectfully submitted,

By Richard E. L. Henderson
Richard E. L. Henderson
Attorney for Applicant(s)
Reg. No. 31,619

Bayer CropScience LP
100 Bayer Road
Pittsburgh, Pennsylvania 15205-9741
PHONE: (412) 777-3809
FACSIMILE PHONE NUMBER:
412-777-3902
s/rmc/relh/0633



EPA/EPO/OEB
D-80298 München
089 / 2399-0
Tx 523 656 apmu d
Fax 089 / 2399 - 4465

Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction générale 2

72

BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
ALLEMAGNE

Datum/Date

05.09.94

Zeichen/Ref/Réf

O.Z. 0050/42835

Anmeldung Nr./Application No./Demande n°/Patent Nr./Patent No./Brevet n°
92119105.2-1211/

Anmelder/Applicant/Demandeur/Patentinhaber/Proprietor/Titulaire
BASF Aktiengesellschaft

BESCHIED GEMÄß ARTIKEL 96(2) UND REGEL 51(2) EPÜ

Die / weitere / Prüfung der obengenannten Anmeldung hat ergeben, daß sie den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens aus den beigefügten Gründen nicht genügt. Werden die genannten Mängel nicht behoben, so kann die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ zurückgewiesen werden.

Sie werden aufgefordert, innerhalb einer **Frist**

von 4 (vier) Monaten,

gerechnet von der Zustellung dieses Bescheides, Ihre Stellungnahme einzureichen und die angeführten Mängel, soweit diese behebbare sind, zu beseitigen.

Die Frist berechnet sich nach den Bestimmungen der Regeln 78(3), 83(2) und (4) EPÜ.

Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen und den Zeichnungen sind gegebenenfalls innerhalb der genannten Frist in **drei Stücken** auf gesonderten Blättern (Regel 36(1) EPÜ) einzureichen.

Unterlassen Sie es, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 96(3) EPÜ).


P. BOSMA

Beauftragter Prüfer
für die Prüfungsabteilung

Telefonnummern:

(Den Haag)

Beauftragter Prüfer
(Sachprüfungsfragen)

(070) 340- 3665

Formalsachbearbeiter
(Formalangelegenheiten einschl. Fristverlängerung)

(070) 340- 2044

Bediensteter im Prüfdienst
(Andere Fragen)

(070) 340- 2773

Anlagen: 6 Seite/n Gründe (Form 2906)

D2-D7, D9-D12, D19

Einschreiben

Aktenexemplar

Bescheid abgesandt, EXRE und stat. Daten erfaßt

Datum 30-08-1994 Zeichen de Jager



73

Bescheid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 05.09.94	Blatt Sheet Feuille 1	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n° 92 119 105.2

Der Prüfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

Beschreibung:

Seiten 1 - 62, ursprüngliche Fassung

Patentansprüche:

Nr. 1 - 9, eingereicht mit Schreiben vom 27/05/94

Nr. 10-11, handschriftlich überarbeitetes Korrektorexemplar, eingereicht mit Schreiben vom 27/05/94

1) In diesem Bescheid sind folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D8:...EP-A-279239
D13...DE-A-2417216
D14...DE-A-1914954
D15...CA81(19):115750
D16...FR-A-1546183
D17...EP-A-371950
D18...FR-A-2337997
D19...WO-A-9311117

2) Die mit Schreiben vom 27/05/94 eingereichten Ansprüche 1-9 werden im Bezug auf Artikel 123(2) EPÜ für gewährbar erachtet. Da Anspruch 10 eine scheinbar irrtümliche Kombination von den Ansprüchen 10 und 11 ist, wie deutlich erkennbar aus ihrem handschriftlich überarbeitetem Korrektorexemplar ist, werden der Prüfung ebenfalls die aus dem



Bescheid/Protokoll (Anlage)		Communication/Minutes (Annex)		Notification/Procès-verbal (Annexe)	
Datum Date Date	05.09.94	Blatt Sheet Feuille	2	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n°	92 119 105.2

handschriftlich überarbeiteten Korrektorexemplar ersichtlichen Ansprüche 10 und 11 zugrunde gelegt.

3) Im Hinblick auf die in Ihrem Schreiben vom 27.05.1994 gegebene Erläuterung wird der neu beigefügte Patentsatz als einheitlich im Sinne von Art. 82 EPÜ betrachtet.

4) Die zusätzliche Recherche gemäß den Richtlinien C-VI, 8.5 hat folgendes ergeben:

D2:...DE-A-2409011

D3:...Pestic.Biochem.Physiol.31(2), S.129-145 (1988)

D4:...CA59:5945f

D5:...EP-A-86111

D6:...JP-B-54038109

D7:...DE-A-2635818

D9:...Pestic.Biochem.Physiol.34(3), S.255-276 (1989)

D10:...Pestic.Biochem.Physiol.27(3), S.249-260 (1987)

D11:...JP-A-53072823

D12:...DE-A-2434430

Die Dokumente sind dem Bescheid als Anlage beigefügt. Die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten.

5) Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ, weil der Gegenstand des Anspruchs 10 im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPÜ nicht neu ist:

D2 beschreibt eine Verbindung mit CAS RN 54110-55-3;

D3 beschreibt die neuheitsschädlichen Verbindungen mit CAS RN 28730-42-9 und 29536-07-0;

D4 beschreibt eine neuheitsschädliche Verbindung mit CAS RN 94998-30-8.



Beschaid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date 05.09.94	Blatt Sheet Feuille 3	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n°: 92 119 105.2

6) Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ, weil der Gegenstand des Anspruchs 11 im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPÜ nicht neu ist:

D2 beschreibt die folgenden für Anspruch 11 neuheitsschädlichen Verbindungen mit CAS RN 54110-73-5, 54110-72-4, 54110-71-3, 54110-70-2, 54110-39-3.

D5 beschreibt ebenfalls eine neuheitsschädliche Verbindung mit CAS RN 88785-78-8.

D6 offenbart die folgenden für Anspruch 11 neuheitsschädlichen Verbindungen mit CAS RN 73333-24-1, 73333-23-0 und 73333-22-9.

7) Anspruch 8 ist nicht neu im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ, da D7 mit CAS RN 65382-86-7 eine neuheitsschädliche Verbindung beschreibt.

8) Die ältere, am 10-06-1994 veröffentlichte internationale Anmeldung D19 genießt u.a. die Priorität vom 6-12-1991. Sie wurde dem Europäischen Patentamt in einer seiner Amtssprachen zugeleitet, und der Anmelder hat die nationale Gebühr nach Artikel 22 Absatz 1 oder Artikel 39 Absatz 1 des Zusammenarbeitsvertrags an das Europäische Patentamt entrichtet. Die Erfordernisse des Artikels 158(2) EPÜ sind damit erfüllt. Der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gilt daher gemäß Artikel 54(3) und (4)EPÜ für die vorliegende Anmeldung als Stand der Technik. Die ältere Anmeldung steht damit den Gegenständen der Ansprüche 1,6,11 (1-Methylpyrazol-4-yl-Derivate, substituiert in 3-Stellung durch Trifluormethyl, Methyl oder Chlor, und in 5-Stellung durch Methyl, und R in Anspruch 1 und R⁷ in Ansprüche 6 und 11 ist Cycloalkyl) der vorliegenden Anmeldung für alle Vertragsstaaten, ausgenommen IE, die in beiden



Bescheid/Protokoll (Anlage)		Communication/Minutes (Annex)		Notification/Procès-verbal (Annex)	
Datum Date	05. 09. 94	Blatt Sheet Feuille	4	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n°.	92 119 105.2

Anmeldungen benannt worden sind, neuheitsschädlich entgegen. Es wird insbesondere auf Seite 14, Beispiel Nr. 30; Seite 16, Zeilen 33-37; Beispiel 3; und Ansprüche 1,4,7 des Prioritätsdokumentes der älteren Anmeldung hingewiesen, daß dem Bescheid als Anlage beigelegt worden ist.

9) Es wird darauf hingewiesen, daß es als nicht ausreichend betrachtet wird, daß lediglich die, für die unterschiedlichen Vertragsstaaten zutreffenden, bekannten Verbindungen ausgenommen werden.

Die Rechtsprechung zur Neuheit im Bereich von Stoffgruppen und individualisierten Stoffen aus solchen Stoffgruppen faßte die Entscheidung T12/90 vom 23/08/90 jüngst zusammen. Die Technische Beschwerdekammer entschied in dieser Sache, daß der Offenbarungsgehalt eines früheren Dokuments, das für einen Anspruch neuheitsschädlich sein könne, nicht zwangsläufig auf die konkreten Ausführungsbeispiele beschränkt sei, sondern auch alle darin beschriebenen technischen Lehren umfasse.

Alle erwähnte Dokumente D2,D3,D6,D7,D9,D10,D11,D12,D13 und D15 beschreiben fungizide Verbindungen, die unter die vorliegenden Formeln der Ansprüche 1-6 fallen. Sie sind daher ebenfalls für die Verwendungsansprüche 1,2,3,5,6 als neuheitsschädlich zu betrachten, da im vorliegenden Fall die beanspruchte Verwendung nicht einen anderen Zweck betrifft, im Gegensatz zu den Entscheidungen G2/88 und G6/88.

Grundsätzlich könnte die Neuheit der Ansprüche 1-3,5,6,8,10 und 11 durch Einführung eines geeigneten "Disclaimers" hergestellt werden. Es ist aber nicht erkennbar, inwiefern ein auf diese Weise abgegrenzter Anmeldungsgegenstand auf



Beschuld/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date	Blatt Sheet Feuille	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n°.
05.03.90	5	92 119 105.2

77

einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Art. 56 EPÜ beruhen würde.

10) Die mit vorliegender Erfindung zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werden, Anilid-Derivate bereit zu stellen zur Bekämpfung von Botrytis.

Die Stellung der genannten speziellen Aufgabe war zumindest naheliegend, da aus z.B. D8 bereits bekannt ist, daß strukturell sehr ähnliche Fungizide zur Bekämpfung von Botrytis benutzt werden können.

Der Fachman würde es daher als eine übliche Vorgehensweise betrachten, die aus der obengenannten Literatur D2, D3, D6-D19 bekannten Fungizide, sowie ihre strukturell naheliegenden Alternativen zu benutzen, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Daher beruht der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

Falls die Anmeldung aufrechterhalten wird (nach ordnungsgemäßer Abgrenzung bezüglich der Neuheit), sollten geeignete Beweismittel für den Nachweis der erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf die strukturell nächstliegenden fungiziden Verbindungen des Standes der Technik D2, D7, D12, D13, D14, D15 und D18 präsentiert werden.

Darüberhinaus wäre noch der genannte Stand der Technik D2, D3, D5-D19 in der Beschreibung zu würdigen (Regel 27(1b) EPÜ).

11) Die unabhängigen Ansprüche 2-6 enthalten alle im unabhängigen Anspruch 1 aufgeführten Merkmale. Ansprüche 2-6 sollten daher als von Anspruch 1 abhängig formuliert werden, vgl. Regel 29(4) EPÜ und Richtlinien C-III, 3.5.



Beschaid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 05.02.92	Blatt Sheet Feuille 6	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n° 92 119 105.2

12) Die Beschreibung ist an die einzureichenden Ansprüche anzupassen. Bei der Überarbeitung der Anmeldung, insbesondere des einleitenden Teils einschließlich der Darstellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte darauf geachtet werden, daß kein Sachverhalt hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art.123(2) EPÜ).

Der Anmelder wird gebeten, die Änderungen auf Austauschseiten einzureichen, um eine unnötige Neufassung der gesamten Beschreibung zu vermeiden, und mit seiner Antwort aufzuzeigen, welche Teile der ursprünglichen Anmeldung als Grundlage für Änderungen dienen könnten.

Auf die Erfordernisse der Regel 36(1) EPÜ wird hingewiesen, insbesondere sollten Reinschriften der Änderungen in dreifacher Ausführung eingereicht werden.

BASF Aktiengesellschaft



BASF Aktiengesellschaft - 67056 Ludwigshafen

Europäisches Patentamt
Erhardtstraße 27

D-80298 München

EP 0119 105.2-1211	
PSCU	
14-01-1995	
10	ANL. ZEICHN.

H2-6

11.01.95

Patentabteilung-C6

ZDX/P - Dr. Wolf

42835.ep4

Tel. 0621/60-20667

Telex 17 62 157 170

Ttx 62 157 170=BASF

Tfx 0621/60 21183

EP-Anmeldung Nr.: 92 119 105.2-1211 - O.Z. 0050/42835

Bescheid vom: 05.09.94

Wir bitten, dem weiteren Verfahren den beiliegenden Anspruchssatz zugrunde zu legen (Anlage 1).

Damit die Änderungen gegenüber dem mit Schreiben vom 27.05.94 vorgelegten Anspruchssatz besser erkennbar sind, haben wir ferner unsere handschriftlich überarbeitete Korrekturvorlage beigelegt (Anlage 2).

Wird dieser Anspruchssatz für gewährbar erachtet, würden wir die Beschreibung hieran anpassen sowie sämtliche geänderten Seiten dreifach in Reinschrift vorlegen.

Gegenstand der Ansprüche

Die beigelegten Ansprüche haben folgende recherchierte Gruppen von Verbindungen zum Gegenstand, wobei die Numerierung der Gruppen jener des Recherchenberichts vom 04.10.93 entspricht:

Gruppe 1: Pyridin-3-yl-Derivate

Gruppe 7: Thiazol-4-yl-Derivate, Thiazol-5-yl-Derivate, Oxazol-5-yl-Derivate

Gruppe 8: Pyrazol-4-yl-Derivate.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde Anspruch 6 vor Anspruch 2 und Anspruch 11 vor Anspruch 7 eingefügt. Die Ansprüche 3 und 8, welche Gegenstände betreffen, die nicht in die vorgenannten Gruppen 1, 7 und 8 fallen, wurden gestrichen. Des weiteren wurden die Ansprüche 4 und 5 sowie 9 und 10 (ursprüngliche Numerierung) zusammengefaßt. Der neue Anspruchssatz besteht daher aus 7 Ansprüchen.

H. Padmos
tel: 2044

23. 1. 1995

* ex 3

Telefon (0621) 60-0 (Vermittlung)
Telefax (0621) 60-42525 (Zentrale)
Telex 46499-0 bas d (Vermittlung)
Teletex 62157 = BASF (Vermittlung)
Telegramme: BASF Ludwigshafenrhein

Bankverbindung:
Landeszentralbank 67008 Ludwigshafen,
Girokonto 54507300 (BLZ 54500000)
Sitz der Gesellschaft:
67056 Ludwigshafen, Deutschland
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen,
Eintragsnummer: HRB 3000

Aufsichtsratsvorsitzender: Hans Albers
Vorstand: Jürgen Strube, Vorsitzender;
Wolfgang Jentsch, stellv. Vorsitzender;
Albrecht Eckell; Max Dietrich Kley;
Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger;
Hanns-Helge Stechl; Dieter Stein;
Dietmar Werner; Gerhard Wolf

N 13.01.95

Po

EP Anmeldung Nr. 92 119 105.2-1211 - O.Z. 0050/42835

- 2 -

Die neuen Ansprüche 2 bis 4 wurden als abhängige Ansprüche zu Anspruch 1 formuliert (vgl. Punkt 11 des Bescheids).

Als Stand der Technik sind für die vorliegenden Ansprüche die Dokumente D8 und D13 bis D19 gemäß Punkt 1 des obengenannten Bescheids zu diskutieren. Dokument D19 gilt, wie dort unter Punkt 8 ausgeführt, als Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) und (4) EPÜ.

Wir behalten uns vor, die nicht mehr von den Ansprüchen umfaßten Gegenstände in einer Teilanmeldung weiterzuverfolgen. Zu den auf diese Gegenstände bezogenen Einwände der Prüfungsabteilung gemäß den Punkten 5 bis 7 (vollständig) sowie 9 und 10 (teilweise) des Bescheids werden wir dann gegebenenfalls eingehen.

In den Ansprüchen wurde eine Reihe von Änderungen nicht-materieller Natur vorgenommen. Sie sind der Korrekturvorlage zu entnehmen. Insbesondere wurde in der Formel I die Bezeichnung der Reste A und ihrer Substituenten (R, R¹ usw.) überarbeitet.

Diskussion der Ansprüche vor dem Stand der Technik

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde für die folgende Diskussion des Standes der Technik die Gliederung in die oben genannten drei Gruppen 1, 7 und 8 beibehalten.

Gruppe 1 (Pyridin-3-yl-Derivate; Dokument D13)

Neuheit

Zur neuheitlichen Abgrenzung gegen das Dokument D13 (DE-A 24 17 216) wurden an die Ansprüche 1, 3, 4 und 7 (neue Bezeichnung) Disclaimer angefügt, und der Disclaimer in Anspruch 6 wurde überarbeitet. Insbesondere ist die Verwendung der Verbindung 2-Chlornicotinsäure-2'-iso-propylanilid zur Bekämpfung von Botrytis neu.

Erfinderische Tätigkeit

Der Fachmann erhält aus D13 keinen Hinweis auf die außerordentliche Wirkung der beanspruchten Verbindungen, welche in der 2-Position des über die Amidgruppe gebundenen Phenylrings substituiert sind, gegen Botrytis. Insbesondere gilt dies für das

M 13.01.95 8/

EP Anmeldung Nr. 92 119 105.2-1211 - O.Z. 0050/42835

- 3 -

bereits aus D13 allgemein als fungizid wirksam bekannte 2-Chlornicotinsäure-2'-iso-propylanilid.

Die Ergebnisse von Versuchen zur Wirksamkeit der beanspruchten Verbindungen gegen diesen Pilz gemäß Anwendungsbeispiel 1 der Anmeldung wurden nochmals in einer Tabelle dem Ergebnis mit der Verbindung 2-Chlornicotinsäure-2'-ethylanilid gegenübergestellt (vgl. Anlage 3). Die Tabelle enthält auch das Testergebnis mit 2-Chlornicotinsäure-2'-iso-propylanilid. Es wird anhand der Versuchsergebnisse deutlich, daß die beanspruchten Verbindungen unerwartet deutlich besser gegen Botrytis wirksam sind, als der Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik (D13) erwarten konnte.

Aufgrund dieser Überlegungen sind wir der Auffassung, daß den beanspruchten Pyridin-3-yl-Derivaten samt ihrer Verwendung eine erfinderische Tätigkeit zukommt.

Gruppe 7 (Thiazol-4-yl-Derivate, Thiazol-5-yl-Derivate, Oxazol-5-yl-Derivate; Dokumente D8, D14-D17)

Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Dokument D14 (DE-A 19 14 954): Dieses Dokument offenbart explizit die Verbindung 4-Methyl-1,3-oxazol-5-carboxanilid (vgl. Tabelle I, Seite 17, 1. Verbindung), d.h. der Anilid-Phenylring ist unsubstituiert, wohingegen die beanspruchten Verbindungen im Anilid-Phenylring einen Substituenten in ortho-Position tragen.

Die Lehre der vorliegenden Anmeldung ist gegenüber D14 als erfinderisch anzusehen, weil der Fachmann, weder was die Struktur der genannten Verbindung noch deren Wirkung gegen Botrytis angeht, in irgendeiner Weise aus D14 einen Hinweis entnehmen konnte, der zur vorliegenden Erfindung führte.

Dokument D17 (EP-A 371 950): In Anspruch 1 wurde zur neuheitlichen Abgrenzung gegen dieses Dokument für A = A2 ein Disclaimer eingeführt.

Die in D17 explizit offenbarten Verbindungen tragen im Anilid-

M 13.01.95 82

EP Anmeldung Nr. 92 119 105.2-1211 - O.Z. 0050/42835

- 4 -

Phenylring durchweg 3 bis 5 elektronenziehende Gruppen, typischerweise Halogenatome, so daß der Fachmann durch dieses Dokument nicht veranlaßt werden konnte, die vorliegenden Erfindung zu machen.

Dokument D8 (EP-A 279 239) beschreibt Anilide der 2-Chlor-1,3-thiazol-5-carbonsäure: Bei der Verbindung 3.077 in Tabelle 3 auf Seite 19 von D8 handelt es sich um ein Anilid, welches im Anilin-Phenylring ein Chlor (in nicht genannter Position) trägt. In den beanspruchten Verbindungen trägt der Anilid-Phenylring dagegen kein Chlor. Die Verbindungen 3.084 und 3.086 der Tabelle 3 in D8 tragen im Gegensatz zu den beanspruchten Verbindungen 2 bzw. 3 Substituenten im Anilid-Phenylring. Die übrigen 6 im biologischen Beispiel 3.5 genannten Verbindungen gehören zu dem Ester-Strukturtyp der Tabelle 1 von D8.

Im biologischen Beispiel 3.5 von D8 wird die Wirkung dieser drei Verbindungen gegen Botrytis beschrieben. Aufgrund der dargelegten strukturellen Unterschiede hatte nach unserer Auffassung der Fachmann jedoch keinerlei Veranlassung, die beanspruchten Verbindungen herzustellen und gegen Botrytis einzusetzen.

Dokument D16 (FR-A 1 546 183): Die beanspruchten Verbindungen stellen gegenüber den Verbindungen von D16 eine neue Lehre dar, indem der Substituent, welcher in ortho-Position des Anilid-Phenylrings steht, mindestens 3 C-Atome aufweist. Die Neuheit der Verwendungsansprüche liegt in der Bekämpfung von Botrytis.

Was die erfinderischen Tätigkeit angeht, so wird auf die bei der Erörterung des Dokuments D15 angeführten Vergleichsversuche verwiesen.

Dokument D15 (C.A. 81, 115 750): Eine Kopie des Originalartikels liegt bei (s. Anlage 5).

Die Verbindung 116 in Tabelle 1 auf Seite 276 wurde per Disclaimer von den Ansprüchen 1, 4 und 7 ausgenommen.

Die Verbindung 114 in Tabelle 1 auf Seite 276 wurde per Disclaimer von den Ansprüchen 1, 2 und 5 ausgenommen.

M 13.01.95

83

EP Anmeldung Nr. 92 119 105.2-1211 - O.Z. 0050/42835

- 5 -

Verbindung "114" wird von uns als diejenige angesehen, welche aus allen Dokumenten D8 und D14-D17 den beanspruchten Verbindungen strukturell am nächsten kommt.

Als deutlicher Hinweis auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit für die beanspruchten Verbindungen des A2-Typs (Thiazol-5-yl-Derivate) sind die Ergebnisse von biologischen Vergleichsversuchen zu werten, deren Ergebnisse beigefügt sind. Es hat sich gezeigt, daß ihre Botrytis-Wirksamkeit gegenüber der Vergleichsverbindung "114" aus D15 deutlich besser ist, als der Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik erwarten konnte (Anlage 6).

Gruppe 8 (Pyrazol-4-yl-Derivate; Dokumente D18, D19)

Neuheit

Zur neuheitlichen Abgrenzung gegen D19 (WO-A 93/11117; Punkt 8 des Bescheids) wurden per Disclaimer jene Verbindungen I von den Ansprüchen 1, 2 und 5 ausgenommen, in denen "A" für A4' und "R" für gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl, Cycloalkenyl, Cycloalkyloxy oder Cycloalkenyloxy steht.

Die Neuheit der Ansprüche 1, 5 und 7 gegenüber D18 (FR-A 2 337 997) wurde durch Disclaimer in den Ansprüchen 1, 2, 5 und 7 hergestellt. Dagegen wurde in den Ansprüchen 2 und 4 "Methyl" aus der Bedeutung des Substituenten R⁵ (neue Bezeichnung) gestrichen.

Erfinderische Tätigkeit (gegenüber D18)

Verbindung Nr. 12 in Tabelle I auf Seite 4 von D18 kommt den beanspruchten Verbindungen des Typs A4 (Pyrazole) strukturell am nächsten. Im Vergleich zu diesen zeigte diese bekannte Verbindung aber eine erheblich schwächer Wirkung gegen den Pilz Botrytis. Die Durchführung der Versuche und deren Ergebnisse sind der Anlage 4 zu entnehmen.

Die Prüfungsabteilung wendet unter Punkt 9, Absatz 3, des Bescheids ein, die Verwendung einer als fungizid wirksam bekannten Verbindung gegen den Schadpilz Botrytis stelle keinen neuen Zweck dar und die Verwendungsansprüche, welche diese bekannten Verbindungen umfaßten, seien daher nicht neu. Weiterhin wird auf die

M 13.01.95

84

EP Anmeldung Nr. 92 119 105.2-1211 - O.Z. 0050/42835

- 6 -

Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 verwiesen.

Der Entscheidung G 6/88, deren Leitsatz wörtlich mit dem dritten Leitsatz der G 2/88 übereinstimmt, lag folgende Frage zugrunde (vgl. Amtsblatt des EPA 4/1990, Seite 114 ff.):

"Ist ein Anspruch auf die Verwendung einer chemischen Verbindung oder Verbindungsklasse für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ gegenüber einem Stand der Technik, der die Verwendung dieser Verbindung(sklasse) für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, wenn die technische Realisierung beider Lehren identisch und das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Verwendungszweck selbst ist?"

Die Große Beschwerdekammer kam zu der Entscheidungsformel: "Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, daß er diese technische Wirkung als funktionelles Merkmal enthält; ein solcher Anspruch ist nach Artikel 54(1) EPÜ dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist."

Diese Überlegungen haben auch Eingang in die "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" gefunden (vgl. dort, Teil C, Kapitel IV, Abschnitt 7.6).

In der Sache T 231/85, zitiert in der Entscheidung G 6/88 (s.d., Punkt 7.1, Seite 121), gehörte die Verwendung bestimmter Verbindungen zur Regulierung des Pflanzenwachstums zum Stand der Technik. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Verwendung eben dieser Verbindungen in einer anderen Indikation, nämlich der Bekämpfung von Pilzen, die Neuheit zukomme, weil "sich die technische Lehre in der Anmeldung von der in der Entgegenhaltung (...) unterscheide, und daß die Verwendung [erg.: zur Bekämpfung von Pilzen] bisher unbekannt gewesen sei, auch wenn das Ausföhrungsmittel dasselbe sei."

Diese Betrachtungsweise läßt sich auf die vorliegende Fragestellung zwanglos übertragen: Der Verwendungszweck der Verbindungen

M 13.01.95

85-

EP Anmeldung Nr. 92 119 105.2-1211 - O.Z. 0050/42835

- 7 -

gemäß den Verwendungsansprüchen liegt in der Bekämpfung von Botrytis. Dieses funktionelle Merkmal ist in den Ansprüchen enthalten. Einige der beanspruchten Verbindungen waren zwar früher bereits als fungizid wirksam bekannt, jedoch war der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden, daß sie sich zur Bekämpfung von Botrytis eignen.

Nach unserer Ansicht kommt daher den vorliegenden Verwendungsansprüchen die Neuheit zu.

BASF Aktiengesellschaft

Wb.

i.A. Werner

AV-Nr. 3224

Anlagen

1. Neue Ansprüche, reinschriftlich, dreifach
2. Neue Ansprüche, handschriftlich korrigiert, einfach
3. Vergleichsversuche gegen D13 (DE-A 24 17 216)
4. Vergleichsversuche gegen D18 (FR-A 2 337 997)
5. Acta Phytopathologica 8, 269-82 (1973) ("D15")
6. Vergleichsversuche gegen die Verbindung "114" aus D15 (= Anlage 5)